

---

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA****EXPEDIENTE 2019-0058-TRA-PI****SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE SERVICIOS: “THE SCIENCE OF BREAST TISSUE MANAGEMENT”****ESTABLISHMENT LABS S.A., apelante****REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2018-9062)****MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS****VOTO 0192-2019**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las quince horas con doce minutos del veintinueve de abril del dos mil diecinueve

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Luis Manuel Gutiérrez Chacón**, mayor, abogado, cédula de identidad 1-796-788, vecino de Los Yoses, en su condición de apoderado especial de la empresa **ESTABLISHMENT LABS, S.A.**, entidad organizada y existente bajo las leyes de la República de Costa Rica, con domicilio ubicado en Alajuela, La Garita, Zona Franca El Coyol, Edificio B-15, Costa Rica, contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:29:26 horas del 20 de noviembre del 2018.

**Redacta la jueza Díaz Díaz, y;**

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. SOBRE LAS ALEGACIONES DEL REPRESENTANTE DE LA SOLICITANTE Y LO RESUELTO POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.** En el presente caso, tenemos que mediante escrito presentado el 02 de octubre del 2018, el licenciado **Luis Manuel Gutiérrez Chacón**, de calidades y condición dicha, solicita la inscripción del signo **“THE SCIENCE OF BREAST TISSUE MANAGEMENT”**, como marca de servicios, para proteger y distinguir, “servicios educativos relacionados con la salud del tejido mamario en general, organización y dirección de congresos, conferencias y seminarios relacionados con la salud, del tejido mamario en general, provisión de publicaciones electrónicas en líneas relacionadas con la salud, específicamente del tejido mamario”, en clase 41 de la nomenclatura internacional.

En virtud de lo anterior, el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución final determinó que el signo **“THE SCIENCE OF BREAST TISSUE MANAGEMENT”**, traducido por el apoderado a folio 1 como **“LA CIENCIA DEL MANEJO DEL TEJIDO MAMARIO”**, es una marca compleja, que en su conjunto no brinda a los servicios la distintividad que se requiere para su inscripción. Lo anterior se evidencia porque al analizarla como un todo, es claro que se compone únicamente por palabras que en relación con el objeto de protección “servicios educativos relacionados con la salud del tejido mamario en general, organización y dirección de congresos, conferencias y seminarios relacionados con la salud, del tejido mamario en general, provisión de publicaciones electrónicas en líneas relacionadas con la salud, específicamente del tejido mamario”, no aportan distintividad, que le permita a esta marca tener el derecho de exclusiva. Por lo que rechaza la solicitud de inscripción de la marca de conformidad con el artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

La representación de la empresa solicitante; inconforme con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, interpuso recurso de apelación, argumentando, **1.-** Que la marca solicitada no es atributiva de cualidades en cuanto a los servicios, corresponde más a una marca sugestiva o evocativa, ya que el consumidor debe realizar un proceso deductivo y utilizar su imaginación para comprender que el manejo o administración del tejido se relaciona directamente con procedimientos estéticos y/o reconstructivos mediante implantes mamarios. **2.-** Que en su conjunto es distintiva, y no es engañosa y es susceptible de registrabilidad. **3.-** Que la marca en su conjunto se conforma de varios elementos, y es de esta manera que se presentará al público consumidor, no tomando cada uno de sus elementos de forma aislada. Se solicita protección de la marca **THE SCIENCE OF BREAST TISSUE MANAGEMENT** no de sus elementos por separado.

**SEGUNDO.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la nulidad o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de ley.

**TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** Por la forma en que resuelve el presente asunto, este Tribunal no encuentra hechos de esta naturaleza que sean de interés para el dictado de esta resolución.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO. ANÁLISIS DEL SIGNO PROPUESTO, PROHIBICIONES DEL SIGNO INTRÍNSECO APLICABLES.** El motivo dado por el Registro de la Propiedad Industrial para el rechazo es el contenido en el inciso g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que indica:

*“Artículo 7.- **Marcas inadmisibles por razones intrínsecas.** No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes: ... g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica. ... “. (la negrita es del texto original).*

La aptitud distintiva es una condición necesaria que debe tener todo signo que pretenda ser registrado como marca. En este sentido, cuando un signo incurre en alguna de las condiciones de prohibición de registro contenidas en el artículo 7 de la Ley de Marcas se puede afirmar que, en un sentido amplio, carece de esa aptitud.

Es por esto que la jurisprudencia de este Tribunal, siguiendo al tratadista Manuel Lobato, le ha dado una interpretación estricta al uso de la causal contenida en el inciso g) antes transcrito, el cual

*“... se circunscribe a las marcas indistintivas en términos absolutos, por sí mismas, sin relación con los productos o servicios distinguidos. En esta línea se consideran marcas carentes de distintividad aquellas que son demasiado simples (un cuadrado, un triángulo) o demasiado complejas (solicitud de marcas de la NBA que contenía los nombres de todos los equipos participantes en dicho torneo). Éste es el criterio mantenido por la OAMI: «cuando la marca sea excesivamente simple por estar constituida por una línea, un cuadrilátero o un color, o bien es excesivamente compleja y decora simplemente el producto», Resolución Sala 3.a de recursos OAMI 13-VII-1998, TELEBINGO”. (LOBATO, Manuel. **Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas. Civitas Ediciones S.L., Madrid, 1era edición, 2002, página 209).** (el subrayado no es del texto original).*

Entonces, podemos afirmar que una marca carece de aptitud distintiva, cuando, por su sencillez o su complejidad, no sirva para distinguir a un producto o servicio de otro de igual o similar naturaleza. Ésta posición ha sido externada entre otros, los votos; 223-2007, 239 y 329 de 2008, 707 y 1511 de 2009, y 347, 778 y 1122 de 2011.

En el presente caso, considera este Tribunal que **THE SCIENCE OF BREAST TISSUE MANAGEMENT (LA CIENCIA DEL MANEJO DEL TEJIDO MAMARIO)**, constituye una propuesta compleja, en el tanto está integrado por varios elementos que dificultan crear esa distinción del producto o servicio que se desea identificar o individualizar en el comercio, finalidad que establece la normativa citada, por lo que la aplicación de dicha causal como motivo de rechazo es amparada por este Tribunal.

Por lo indicado, es que la perspectiva de conjunto a la que hace referencia la representación de la empresa apelante en su agravios, más bien, es la que impide que el signo propuesto se le pueda otorgar un derecho de exclusiva a través de la inscripción, toda vez que éste se compone de una denominación compleja formada de palabras de uso común o habitual que no brindan a los servicios a proteger en clase 41 de la nomenclatura internacional, sea **“servicios educativos relacionados con la salud del tejido mamario en general, organización y dirección de congresos, conferencias y seminarios relacionados con la salud, del tejido mamario en general, provisión de publicaciones electrónicas en líneas relacionadas con la salud, específicamente del tejido mamario”**, la suficiente distintividad, que según las disposiciones contempladas por nuestra legislación no son expresiones que puedan ser utilizadas con el fin de proporcionarle al signo propuesto la aptitud distintiva necesaria, por ende, no pueden ser apropiables por parte de un tercero, ya tal circunstancia dejaría en desventaja a los demás comerciantes quienes no podrían hacer uso de ellas como complemento en sus propuestas. Situación que conlleva a que el signo carezca de aptitud distintiva, por lo que procede la aplicación del numeral 7 inciso g) de la

Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. De ahí, que no lleva razón la representación de la empresa recurrente cuando en sus agravios manifiesta que la marca propuesta es distintiva.

Señala la representación de la empresa recurrente **ESTABLISHMENT LABS S.A.**, en su escrito de agravios, que el signo propuesto por su mandante es evocativo. Respecto de dicho agravio, cabe indicar al recurrente que la marca propuesta por su representada no es evocativa, en virtud de que se consideran signos evocativos los que poseen la capacidad de transmitir a la mente una imagen o una idea sobre el producto o servicio, lo cual implica llevar a cabo un desarrollo de la imaginación que conduzca a la configuración en la mente del consumidor del producto o servicio amparado por el distintivo. Sea, son signos que sugieren en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con determinado producto o servicio.

Situación que no ocurre en el presente caso, dado que el signo propuesto crea en la mente del consumidor los servicios que se pretenden proteger. De manera tal, que la marca no es evocativa, ya que en este tipo de signos se exige al consumidor para poder entender qué tipo de producto o servicio ampara la marca, hacer un proceso deductivo entre la marca y el producto o servicio, cosa que no sucede en el presente asunto. No obstante, lo que sí acontece es que la marca es compleja formada por una expresión de uso común o habitual que no tiene la necesaria aptitud distintiva para los servicios que desea proteger en clase 41 de la nomenclatura internacional, tal y como se indicó líneas arriba. Siendo esta una circunstancia por la cual no podría obtener protección registral, conforme de esa misma manera lo dispone el artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos,

Sobre el alegato que la marca no induce a engaño o error, es un aspecto que no se analiza debido a que el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución impugnada es claro en

señalar “... *Por tanto resulta improcedente referirse al carácter engañoso que establece el artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas*”, por ende, rechaza la solicitud de la marca de conformidad con lo que dispone el inciso g) del artículo citado.

Conforme a los argumentos expuestos, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado, confirmándose la resolución final venida en alzada.

**QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA.** Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, N° 8039, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 del 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones, cita legal, doctrina y jurisprudencia expuesta, se declara **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por el licenciado **Luis Manuel Gutiérrez Chacón** en su condición de apoderado especial de la empresa **ESTABLISHMENT LABS, S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:29:26 horas del 20 de noviembre del 2018, la que en este acto se **confirma**, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de servicios “**THE SCIENCE OF BREAST TISSUE MANAGEMENT**”, en clase 41 de la nomenclatura internacional. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el

expediente a la oficina de origen para lo de su cargo.- **NOTIFÍQUESE-**.

***Norma Ureña Boza***

***Kattia Mora Cordero***

***Ilse Mary Díaz Díaz***

***Jorge Enrique Alvarado Valverde***

***Guadalupe Ortiz Mora***

***lvd/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM***



**DESCRIPTORES:**

**MARCAS INADMISIBLES**

**TE. MARCA INTRINSECAMENTE INADMISIBLES**

**TNR. 0041.53**

**MARCA CON FALTA DISTINTIVA**

**TG. MARCA INTRINSICAMENTE INADMISIBLE**

**TNR. 00.60.69**

